



NEYTENDASTOFA

Ákvörðun nr. 41/2012

## Vörumerkið HELICOPTER SERVICE ICELAND

### I.

#### Erindið

Neytendastofu barst kvörtun Þyrluþjónustunnar hf. yfir notkun Norðurflugs ehf. á vörumerkinu „Helicopter Service in Iceland“ með bréfi, dags. 17. maí 2012. Í bréfinu segir að Þyrluþjónustan hafi fengið vörumerkið HELICOPTER SERVICE ICELAND skráð hjá Einkaleyfastofu þann 2. nóvember 2009 og eigi þ.a.l. einkarétt til notkunar þess vörumerkis, sbr. 4. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997.

Þrátt fyrir það noti Norðurflug einkennisorðin „Helicopter Service in Iceland“ bæði á heimasíðu sinni og meginþorra kynninga sinna. Það eina sem aðgreini einkennisorð Norðurflugs frá skráðu vörumerki Þyrluþjónustunnar sé stutt ónauðsynleg samtenging tveggja orða. Augljóslega sé því um nokkra ruglingshættu á notkun Norðurflugs á orðasambandinu og skráðu vörumerki Þyrluþjónustunnar.

Þar sem samtengingar á borð við „in“ og „of“ hafi enn minna vægi í enskri tungu en sambærilegar samtengingar hafi í íslensku og algengt sé að slík einkennisorð eða heiti séu skammstöfuð í ensku sé þetta því enn frekar fallið til að valda ruglingi erlendra aðila á fyrirtækjunum. Þennan rugling megi t.a.m. með glöggum hætti sjá á ummælum notanda vefsíðunnar tripadvisor.com og samskiptum framkvæmdastjóra Þyrluþjónustunnar við notanda tripadvisor vefsíðunnar sem fylgi með bréfinu.

Ekki fáist annað séð en notkun Norðurflugs á umræddu orðasambandi sé eingöngu til þess fallin að ná viðskiptum frá Þyrluþjónustunni með því að beita blekkingum, valda hjá þeim ruglingi og valda helsta keppinaut sínum skaða, sbr. 14. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.



5. gr. laga nr. 57/2005 kveði á um að óréttmætir viðskiptahættir séu bannaðir. Miðað við skilgreiningu á óréttmætum viðskiptaháttum verði að telja að sú háttsemi Norðurflugs, að notast við orðasambandið „Helicopter Service in Iceland“ á heimasíðu sinni og meginþorra kynninga sinna, falli undir skilgreiningu á óréttmætum viðskiptaháttum.

15. gr. a. laganna feli síðan í sér vernd auðkenna sem komi til fyllingar vörumerkjarétti. Ljóst sé að með notkun Norðurflugs á orðasambandinu sé brotið gegn ákvæðum 15. gr. a. Tilgangur ákvæðisins sé ennfremur að koma í veg fyrir að keppinautur noti auðkenni sem líkist mikið því auðkenni sem fyrirtæki sé með í notkun. Þegar verið sé að meta ruglingshættu sé t.d. litið til þess hvort aðilar séu í samkeppni og hvort þeir starfi á sama markaðssvæði. Bæði skilyrðin séu uppfyllt í máli þessu.

Það sé einnig sett sem skilyrði til að njóta einkaréttar að vörumerkið sé á þá vegu að það geti aðgreint eiganda vörumerkis aðila eða vöru hans eða þjónustu frá keppinautum og takmarkast verndin því við að vörumerkið sé ekki almennt orð eða lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem aðili eða keppinautur hans bjóði. Í ljósi þess að Einkaleyfastofa hafi samþykkt einkaleyfi fyrir HELICOPTER SERVICE ICELAND sé búið að skera úr um að vörumerkið sé ekki of almennt orðað eða lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem aðili eða keppinautur bjóði upp á.

Í bréfinu segir ennfremur að forsvarsmenn Norðurflugs hefðu mátt vita um einkarétt Þyrluþjónustunnar til umrædds vörumerkis, enda noti Þyrluþjónustan þetta vörumerki sitt bæði á vefsíðu sinni sem og fjölda af öðru kynningarefni. Auk þess séu upplýsingar um slíkan einkarétt birtar opinberlega á vef Einkaleyfastofu.

Forsvarsmönnum Norðurflugs hefði jafnframt verið í lófa lagið að nota önnur orðasambönd með sömu merkingu um þjónustu sína. Það að þeir kjósi að nota orðasamband sem sé nánast samhljóða skráðu vörumerki Þyrluþjónustunnar staðfesti einbeittan brotavilja og saknæma háttsemi forsvarsmanna félagsins til að koma höggi á samkeppnisaðila sinn og valda honum skaða.

Notkun Norðurflugs á umræddu orðasambandi sé því í beinni andstöðu við góða viðskiptahætti, sbr. 6. gr. laga nr. 45/1997, sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005. Þess sé því óskað að Neytendastofa banni Norðurflugi með öllu að nota orðasambandið „Helicopter Service in Iceland“ ásamt því að Norðurflugi verði gert að greiða sekt skv. heimild í IX. kafla laga nr. 57/2005.



## II.

### Málsmeðferð

#### 1.

Erindi Þyrluþjónustunnar var sent Norðurflugi til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 18. janúar 2012. Í svari Norðurflugs, sem dagsett er 30. júní 2012, segir að Norðurflug hafi hafið flugrekstur hér á landi árið 2006. Félagið hafi fyrst verið með eina þyrlu en reki nú þrjár.

Norðurflug hafi frá því að það hóf starfsemi sína kynnt hana sem þyrluþjónustu, enda geti hún eðli málsins samkvæmt ekki verið fólgin í neinu öðru, að óbreyttum tilgangi félagsins. Þannig standi og hafi staðið í bréfsenum og kynningargögnum félagsins á ensku „Norðurflug Helicopter service in Iceland“. Með skráðu heiti félagsins hjá fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra og orðunum helicopter service in Iceland, þyrluþjónusta á Íslandi, sé aðeins verið að lýsa starfsemi Norðurflugs og tilgangi. Heiti félagsins Norðurflug sé jafnframt vörumerki þess. Þetta vörumerki sé öðrum óheimilt að nota, eins og Neytendastofa hafi komist að niðurstöðu um þegar Þyrluþjónustan hafi látið skrá lénið nordurflug.com sbr. ákvörðun Neytendastofu nr. 25/2012 frá 23. maí 2012.

Vörumerkjaréttur Norðurflugs sé til kominn löngu fyrir þann tíma, er Þyrluþjónustan fékk skráð vörumerki sín tvö 15. nóvember 2009.

Vörumerki Þyrluþjónustunnar samanstandi annars vegar af hinu sýnilega tákni félagsins, þyrluspaðanum og hins vegar orðunum HELICOPTER SERVICE ICELAND og Þyrluþjónustan helicopter.is.

Ekki liggi fyrir í málinu hvort Helicopter Service Iceland sé enskt hjáheiti á Þyrluþjónustunni. Draga megí í efa að svo sé enda komi orðið Ísland hvergi fyrir í hinu íslenska nafni félagsins.

Vörumerkjaréttur Þyrluþjónustunnar nái til þyrluspaðans, sem sé táknið í vörumerkinu, nafnsins á félaginu og léns þess helicopter.is. Lengra nái vörumerkjaréttur Þyrluþjónustunnar hins vegar ekki.

Það sé því rangt sem fram komi í bréfi Þyrluþjónustunnar að Einkaleyfastofa hafi samþykkt einkaleyfi til handa Þyrluþjónustunni fyrir vörumerkinu HELICOPTER SERVICE ICELAND. Einkaleyfastofan hafi aðeins skráð áðurgreind tvö vörumerki í nafni Þyrluþjónustunnar.

Hvorki Norðurflug né Þyrluþjónustan geti öðlast einkarétt til að nota orðið þyrluþjónusta á eða frá Íslandi, sbr. 3. gr. vörumerkjalaga, því samkvæmt ákvæðinu geti vörumerki aðeins verið



sýnileg tákni hvers kyns, sem séu til þess fallin að greina vöru eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annarra.

Auglýsing hvort heldur sé á íslenskri tungu eða einhverju erlendu tungumáli og sala á þyrluþjónustu á eða frá Íslandi, sé frjáls þeim sem hafi yfir að ráða þyrlu og hafi að auki flugrekstrarleyfi frá Flugmálastjórn.

Með vísan til framangreinds eigi Þyrluþjónustan engan einkarétt byggðan á skráðum vörumerkjum til að auglýsa „þyrluþjónustu á eða frá Íslandi“ eða á ensku „Helicopter Service in Iceland“ eða „Helicopter Service of Iceland“.

Norðurflug sem hafi lengi veitt þyrluþjónustu á Íslandi, hafi því hvorki brotið gegn vörumerkjarétti Þyrluþjónustunnar né lögum nr. 57/2005, þó félagið auglýsi og kynni starfsemi sína með orðunum Norðurflug Helicopter service in Iceland. Sú auglýsing og kynning á starfsemi Norðurflugs, sem lifi á því að selja þyrluþjónustu geti á engan hátt talist óréttmæt né villandi. Norðurflug hafi flugrekstrarleyfi og eigi þjárlur þyrlur, sem það noti og hafi notað frá 2006 til að veita þyrluþjónustu á og frá Íslandi. Ætla verði að hér gildi hið sama og um lögmenn. Allir lögmenn sem reki lögmennsstofu kynni starfsemi sína sem lögmennsþjónustu/lögfræðiþjónustu. Enginn einn lögmaður geti slegið eign sinni á þessa staðreynd og fengið skráð vörumerkið „legal service in Iceland“ með þeim réttarverkunum að öðrum íslenskum lögmönnum væri slíkt óheimilt. Öllum sem veiti tiltekna þjónustu sé heimilt að auglýsa hana með þeim auðkennum, sem greini þá frá öðrum sem veiti sams konar þjónustu. Enginn einn þjónustuveitandi eða – seljandi geti hins vegar öðlast vörumerkjarétt yfir hinu almenna heiti viðkomandi þjónustu.

Þess megi geta, að það skipti ekki máli fyrir niðurstöðu málsins, að Norðurflug noti ýmis önnur vígorð og orðasambönd til að kynna þjónustu sína svo sem Norðurflug Helicopter Tours og Iceland's Premier Helicopter Service. Með þessu sé aðeins verið að vekja athygli á fyrirtækinu og starfsemi þess og reyna að greina það frá öðrum sem veiti sambærilega þjónustu með því að tengja þetta nafni félagsins, auðkenni þess og vörumerki. Hér sé því ekki um vörumerki að ræða, nema hvað varði nafnið Norðurflug. Einhver önnur fyrirtæki geti án efa auglýst helicopter tours og þess vegna frábært þyrluflug og hvað annað sem aðilar telji þjónustu sinni til framdráttar og geti staðið við.

## 2.

Bréf Norðurflugs var sent Þyrluþjónustunni til umsagnar með bréfi Neytendastofu, dags. 9. júlí 2012. Ekkert svar barst og var bréfið því ítrekað þann 20. júlí 2012. Ekkert svar barst.

Með bréfi Neytendastofu, dags. 1. ágúst 2012, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun málsins væri lokið. Með bréfinu fylgdi listi yfir gögnum málsins.



### III.

#### Niðurstaða

##### 1.

Í máli þessu kvartar Þyrluþjónustan ehf. yfir notkun Norðurflugs ehf. á orðasambandinu „Helicopter Service in Iceland“. Þyrluþjónustan eigi skráð vörumerkið HELICOPTER SERVICE ICELAND og því njóti félagið einkaréttar á því. Orðasamband Norðurflugs sé svo líkt skráðu vörumerki Þyrluþjónustunnar að um sé að ræða brot gegn ákvæðum 5. gr., 14. gr. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Af hálfu Norðurflugs er því hafnað um brot geng ákvæðum laga nr. 57/2005 sé að ræða. Vörumerkjaréttur Þyrluþjónustunnar nái ekki lengra en til þyluspaðans, sem sé táknið í vörumerkinu, nafnsins á félaginu og léns þess helicopter.is. Hvorki Norðurflug né Þyrluþjónustan geti öðlast einkarétt á orðinu „þyrluþjónusta“ enda sé það ekki til þess fallið að aðgreina vöru eða þjónustu eins aðila frá vörum eða þjónustu annars.

##### 2.

Í 5. gr. laga nr. 57/2005 kemur fram að óréttmætir viðskiptahættir séu bannaðir. Bannið gildi áður en, á meðan og eftir að viðskipti með vöru fara fram eða þjónusta er veitt. Hvað teljist til óréttmætra viðskiptahátta er nánar tilgreint í III. – V. kafla laganna.

Í 14. gr. laga nr. 57/2005 er fjallað um háttsemi milli fyrirtækja. Þar segir:

*„Óheimilt er að veita rangar, ófullnægjandi eða villandi upplýsingar í auglýsingum eða með öðrum hætti eða beita öðrum slíkum viðskiptaaðferðum sem sama marki eru brenndar gagnvart keppinautum, enda séu upplýsingar þessar og viðskiptaaðferðir til þess fallnar að hafa áhrif á eftirspurn eða framboð vara, fasteigna, þjónustu eða annars þess sem haft er á boðstólum í atvinnustarfsemi sem lög þessi taka til.“*

Fullyrðingar sem fram koma í auglýsingum eða með öðrum hætti mega því ekki veita misvísandi, rangar eða villandi upplýsingar gagnvart keppinautum auglýsanda eða stöðu auglýsanda, vöru eða þjónustu hans, gagnvart keppinautum.

Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er svohljóðandi:

*„Óheimilt er að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hefur ekki rétt til er notar, eða reka atvinnu undir nafni sem gefur villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Enn fremur er sérhverjum bannað að nota*



*auðkenni, sem hann á tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti.“*

Í ákvæðinu felst almenn vernd auðkenna sem kemur til fyllingar á vörumerkjavernd. Fyrri málsliður 15. gr. a. hefur að geyma almennt bann við því að nota auðkenni, t.d. firmanafn og vörumerki, sem annar á. Rétturinn til þessara auðkenna getur hvílt á sérlöggjöf svo sem lögum um vörumerki, lögum um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð og því um líkt. Af lögskýringargögnum sést glögg að ákvæðið skiptir máli um viðbótarvernd við þá vernd sem framangreind sérlög veita auðkennum. Þar kemur einnig fram að í 2. másl. greinarinnar sé rétturinn til að nota eigin auðkenni takmarkaður á þann veg að óheimilt sé að nota auðkenni þannig að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru auðkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti. Þetta ákvæði tekur því til sömu auðkenna og almenna reglan í 1. málslið. Þessi málsliður á við í þeim tilvikum sem báðir málsaðilar eiga rétt til auðkenna sinna og þarf þá að líta til þess hvort notkun þess sem seinna byrjaði notkun valdi ruglingshættu milli aðila.

Þyrluþjónustan fékk skráð vörumerki sitt HELICOPTER SERVICE ICELAND hjá Einkaleyfastofu þann 2. nóvember 2009. Um er að ræða orð- og myndmerki sem samanstendur af mynd af þyrluspöðum og orðunum Helicopter Service Iceland í gráum lit á svörtum grunni. Norðurflug hefur notast við orðasambandið „Helicopter Service in Iceland“ á vefsíðu fyrirtækisins sem og í öðru kynningarefni þess. Neytendastofa telur bæði fyrirtækin því eiga rétt til auðkenna sinni og kemur ákvæði 2. másl. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 því til álita í málinu.

### 3.

Meginreglan er sú að eigandi auðkennis öðlast einkarétt til þess og er öðrum þar með óheimilt að nota það eða annað auðkenni sem líkist því svo mikið að ruglingshætta skapist. Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er einkum ætlað að vernda auðkenni gegn því að keppinautur noti annað auðkenni sem líkist því mikið. Við mat á ruglingshættu er litið til þess hvort málsaðilar séu í samkeppni og hvort þeir séu á sama markaðssvæði. Til þess að njóta einkaréttar verður auðkennið að vera þess eðlis að það geti aðgreint eiganda þess eða vöru eða þjónustu hans frá keppinautum og takmarkast verndin því við að auðkennið sé ekki almennt orð eða lýsandi fyrir þá vöru eða þjónustu sem málsaðili og keppinautar hans bjóða.

Þyrluþjónustan á eins og áður segir skráð orð- og myndmerkið HELICOPTER SERVICE ICELAND hjá Einkaleyfastofu og nýtur því einkaréttar á orðasambandinu í þeirri stúlfærðu mynd sem vörumerkið er. Vörumerkjaskráningin veitir Þyrluþjónustunni hins vegar ekki einkarétt til notkunar orðanna „Helicopter service Iceland“.

Neytendastofa telur orðin helicopter, service og Iceland öll almenn og skorta sérkenni til að einn aðili geti notið einkaréttar á þeim. Þá telur stofnunin orðasambandið „Helicopter service Iceland“



svo lýsandi fyrir þjónustu beggja aðila, þ.e. að bjóða þyrluþjónustu á Íslandi, að Þyrluþjónustan geti ekki notið einkaréttar á því. Með vísan til þessa verður Norðurflugi ekki bönnuð notkun orðasambandsins „Helicopter service in Iceland“.

**IV.  
Ákvörðunarorð:**

**„Ekki er ástæða til aðgerða Neytendastofu í máli þessu.“**

Neytendastofa, 23. október 2012

Tryggvi Axelsson  
forstjóri

Þórunn Anna Árnadóttir